

# PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

### INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 2003P13821WO	<b>FOR FURTHER ACTION</b>		See item 4 below
International application No. PCT/EP2004/052031	International filing date ( <i>day/month/year</i> ) 03 September 2004 (03.09.2004)	Priority date ( <i>day/month/year</i> ) 12 September 2003 (12.09.2003)	
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237			
Applicant <b>SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT</b>			

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).

2. This REPORT consists of a total of 8 sheets, including this cover sheet.

In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

3. This report contains indications relating to the following items:

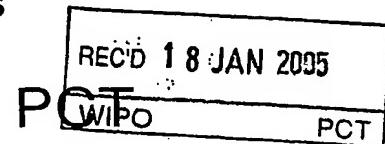
- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Box No. I    | Basis of the report   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Box No. II   | Priority  |
| <input type="checkbox"/> Box No. III             | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability  |
| <input type="checkbox"/> Box No. IV              | Lack of unity of invention  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Box No. V    | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| <input type="checkbox"/> Box No. VI              | Certain documents cited   |
| <input type="checkbox"/> Box No. VII             | Certain defects in the international application  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Box No. VIII | Certain observations on the international application   |

4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).

		Date of issuance of this report 13 March 2006 (13.03.2006)
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Facsimile No. +41 22 740 14 35	Authorized officer <b>Ellen Moyse</b> Telephone No. +41 22 338 89 75

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE



An:

siehe Formular PCT/ISA/220

243

## SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendeadatum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i> siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)
---

Aktenzeichen des Annehmers oder Anwalts siehe Formular PCT/ISA/220	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Punkt 2 unten
---	---

internationales Aktenzeichen <b>PCT/EP2004/052031</b>	Internationales Anmeldedatum ( <i>Tag/Monat/Jahr</i> ) <b>03.09.2004</b>	Prioritätsdatum ( <i>Tag/Monat/Jahr</i> ) <b>12.09.2003</b>
--	---	--

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK <b>H04M7/00, H04L29/06</b>
---

Annehmer <b>SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT</b>
---

**1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:**

- Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- Feld Nr. II Priorität
- Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der Internationalen Anmeldung
- Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung

**2. WEITERES VORGEHEN**

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Annehmer eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationalen Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Annehmer aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

**3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.**

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter
--	-------------------------------



Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Schorgg, A  
Tel. +49 89 2399-6958



**Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

1. Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials
    - Sequenzprotokoll
    - Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - in schriftlicher Form
    - in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3.  Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**Feld Nr. II Priorität**

1.  Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden:

- Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43bis.1 und 66.7(a)).
- Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43bis.1 und 66.7(b)).

Daher war es nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzdem in der Annahme erstellt, daß das beanspruchte Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.

- 2.  Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43bis.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.
- 3.  Es war nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu überprüfen, da der Internationalen Recherchenbehörde zum Zeitpunkt der Recherche keine Kopie des Prioritätsdokuments zur Verfügung stand (Regel 17.1). Dieser Bescheid wurde daher unter der Annahme, dass das für die Prüfung relevante Datum der beanspruchte Prioritätstag ist, erstellt.

4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Neuheit                   | Ja: Ansprüche 1-10<br>Nein: Ansprüche          |
| Erfinderische Tätigkeit   | Ja: Ansprüche 5-7<br>Nein: Ansprüche 1-4, 8-10 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit | Ja: Ansprüche: 1-10<br>Nein: Ansprüche:        |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

**Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung**

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
  - D1: H. SINNREICH AND A.B. JOHNSTON: "Internet Communications Using SIP, Chapter 9" 1. Oktober 2001 (2001-10-01), JOHN WILEY & SONS, US 031512 , XP002312305 ISBN: 0-471-41399-2
  - D2: ANONYMOUS: "ITU-T Rec. Q.734 (03/93) Stage 3 Description for Multiparty Supplementary Services Using Signalling System No. 7"[Online] 15. August 2001 (2001-08-15), XP002312304 Gefunden im Internet:  
URL:<http://pddocserv/specdocs/data/standards/telecom/itu-t/q/T-REC-Q.734.1-199303-I!PDF-E.pdf> [gefunden am 2004-12-23]
  - D3: H. SINNREICH AND A.B. JOHNSTON: "Internet Communications Using SIP, Chapter 12" 1. Oktober 2001 (2001-10-01), JOHN WILEY & SONS, US , NEW YORK 031512 , XP002312306 ISBN: 0-471-41399-2
  - D4: CAMARILLO G ET AL: "Draft-ietf-sip-isup-03.txt: ISUP to SIP mapping"  
INTERNET, August 2001 (2001-08), XP002254297
2. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1, 8 und 9 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) beruht.
  - 2.1 Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

Verfahren zum Interworking zwischen Protokollen (S. 127, Abschnitt "SIP und PSTN Interworking"), mit einer Verbindung zwischen einem ersten Teilnehmer und einem zweiten Teilnehmer, umfassend zumindest einen Nutzkanal, der zumindest an einem Ende einen Sender aufweist (S. 128, Fig. 9.1; (Telephones), (SIP phones), (Media: TDM PCM), (Media: RTP)), einem Leistungsmerkmal, das während seiner Durchführung eine zeitweise Auftrennung des Nutzkanals vorsieht (S.141, Absatz "Conference Calling"), einem ersten Protokoll zur Steuerung des ersten Teilnehmers (S. 128, Fig. 9.1; (Signaling: ISUP,...)), einem zweiten Protokoll

zur Steuerung des zweiten Teilnehmers (S. 128, Fig. 9.1; (Signaling: SIP)) mit folgenden Schritten: Konfiguration der Verbindungen im Rahmen der Durchführung des Leistungsmerkmals (S. 132, Fig. 9.2 und S. 134, Fig. 9.3), Deaktivierung von Sendern von Teilnehmern und Aktivierung dieser Sender (S. 139, Absatz "Call hold").

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten Verfahren dadurch, daß i.) eine Mitteilung der Konfiguration an betroffene Teilnehmer erfolgt und ii.) ein Interworking der Mitteilung auf das zweite Protokoll derjenigen Teilnehmer erfolgt, deren Sender während der Durchführung des Leistungsmerkmals deaktiviert wurde, sofern die Art der Konfiguration eine Aktivierung der Sender erforderlich macht.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, einen geeigneten Anknüpfungspunkt für das Protokoll-Interworking bei einem Leistungsmerkmal mit Deaktivierung und anschließender Aktivierung von Sendern anzugeben.

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Lösung kann aus folgenden Gründen nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT): Dem Fachmann ist das Leistungsmerkmal einer Telekonferenz in einem reinen SIP-basierten Netz bekannt (siehe D1, S.141, Absatz "Conference Calling" und D3, Tabelle 12.1). Für eine Implementierung des Leistungsmerkmals in einem gemischten Netz mit leitungsvermittelten Anteilen ist dem Fachmann aus den relevanten Standard-Dokumenten (z.B. Dokument D2) auch bekannt, wie das Leistungsmerkmal in rein leitungsvermittelten Netzen abläuft (D2, S. 22, Fig. 2-1; besonders (Calls A-B held and A-C active)). Außerdem ist aus dem in Fig. 2-1 von D2 dargestellten Signalisierungsfluss bekannt, daß es bei diesem Leistungsmerkmal zu einer Mitteilung der Konfiguration an die betroffenen Teilnehmer kommt (D2, Fig. 2-1; (CPG: conf. establ.)), in Übereinstimmung mit dem oben genannten Merkmal i.). Darüber hinaus ist dem Fachmann auch bekannt, daß für die SIP-Teilnehmer einer Konferenz, ein "on-hold"-Zustand im Rahmen der Konferenz für diesen Teilnehmer dazu führt, daß der Sender dieses Teilnehmers deaktiviert wird (D1, S. 139, Absatz "Call hold"). Damit sich ein solcher Teilnehmer an einer aufgebauten Konferenz aktiv beteiligen kann, muß sein Sender erneut aktiviert werden. Für den Fachmann wäre es daher eine naheliegende Lösung für das oben genannte Problem, die Mitteilung der

Konfiguration, die als Signalisierungs-Nachricht innerhalb des ersten Protokolles bereits vorgesehen ist, in eine solche Nachricht des zweiten Protokolles zu übersetzen (d.h. "interwoven"), von der bereits ebenfalls bekannt ist, daß diese Nachricht eine Reaktivierung der vorher deaktivierten Sender bewirkt (D1, S. 139, Absatz "Call hold").

Der Gegenstand von **Anspruch 1** beruht daher nicht auf einer erforderlichen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).

- 2.2 Die gleiche Begründung gilt entsprechend für die unabhängigen Ansprüche 8 und 9.

Ein Computerprogrammprodukt entsprechend Anspruch 8 zur Durchführung eines nicht erforderlichen Verfahrens ist nicht erforderlich. Darüber hinaus ist die Verwendung von Computerprogrammprodukten an sich zur Implementierung von Kommunikationsverfahren allgemein bekannt.

Eine Vorrichtung entsprechend Anspruch 9 zur Durchführung eines nicht erforderlichen Verfahrens ist nicht erforderlich. Derartige Vorrichtungen sind ebenfalls grundsätzlich aus dem Stand der Technik bekannt, siehe z.B. (D1, Fig. 9.1, (SIP servers)).

Der Gegenstand der **Ansprüche 8 und 9** beruht daher ebenfalls nicht auf einer erforderlichen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).

- 3.1 Die abhängigen Ansprüche 2-4 und 10 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erforderliche Tätigkeit erfüllen.

**Anspruch 2:** Die Ausbildung des Leistungsmerkmals als Konferenz ist aus D1 (D1, S.141, Absatz "Conference Calling") in Kombination mit D2 bekannt (D2, Fig. 2-1).

**Anspruch 3:** Aus Dokument D2 ist bekannt, daß die Integration einer Verbindung in eine Konferenz erfordert, diese Verbindung zunächst in einen Halte-Zustand zu versetzen (D2, Kap. 2.5.2.1.1.2) und daß der Halte-Zustand im Falle eines SIP-Teilnehmers durch eine Deaktivierung bewirkt wird, ist aus Dokument D1 bekannt (D1, S. 139, Absatz "Call hold"). Die Isolierung einer Konferenzverbindung ist aus

D2 ebenfalls bekannt (D2, Fig. 1-3).

**Anspruch 4:** Es ist eine naheliegende fachliche Maßnahme, daß Interworking nur dann durchzuführen, wenn dadurch weitere notwendige Prozesse gesteuert werden, um z.B. einen deaktivierten Sender wieder zu aktivieren.

**Anspruch 10:** Eine Anordnung, welches ein nicht erfinderisches Computerprogrammprodukt und eine nicht erfinderische Vorrichtung umfaßt, ist nicht erfinderisch.

- 3.2 Die in den abhängigen Ansprüchen 5-7 enthaltene Merkmalskombination ist aus dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch wird sie durch ihn nahegelegt. Die Gründe dafür sind die folgenden:

Im Stand der Technik sind umfangreiche Vorschläge, welche die Grundlagen zur Abbildung von z.B. ISUP auf SIP Nachrichten beschreiben bereits bekannt (siehe z.B. D4, gesamtes Dokument). Jedoch erscheinen die genauen Abbildungsvorschriften für einzelne Signalisierungsnachrichten und -parameter gemäß den **abhängigen Ansprüchen 5-7 durch den Stand der Technik nicht offenbart**.

**Zu Punkt VIII.**

**Bestimmte Beobachtungen bezüglich der Internationalen Anmeldung (Klarheit)**

Der in den Ansprüchen 2, 9 und 10 verwendete Ausdruck "insbesondere" bewirkt keine Beschränkung des Schutzmanges dieser Patentansprüche, d.h. das nach diesem Ausdruck stehende Merkmal ist als ganz und gar fakultativ zu betrachten (PCT Richtlinien, II - 5.40).

Die so eingeleiteten Merkmale werden bei der begründeten Feststellung unter Punkt V daher nicht berücksichtigt.